

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.07.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538279, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013737263 с приоритетом от 29.10.2013 зарегистрирован 30.03.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №538279 на имя ООО «Хлебзавод Юг Руси», 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; хлеб».

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **День и Ночь**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №538279 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

День и

- АО «КОНТИ-РУС» является правообладателем товарного знака **ночь** по свидетельству №355495, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, карамель, вафли, галеты, крекеры, печенье, помадки, пралине, шоколад, кондитерские изделия»;

- товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №538279, относящиеся к хлебобулочным изделиям, однородны товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, печенье» товарного знака по свидетельству №355495, поскольку относятся к одному роду - продукты питания; изготавливаются из одинакового основного сырья - мука; имеют одинаковое назначение - утоление голода и удовлетворение потребностей потребителей; имеют одну технологию производства - выпекание; имеют одинаковые условия реализации - розничная сеть для физических лиц; являются взаимосвязанными и/или взаимодополняемыми; относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена, что определяет более строгий подход к определению однородности товаров;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки «ДЕНЬ И НОЧЬ» совпадают по фонетическому, семантическому и графическому критериям определения сходства;

- ООО «Хлебозавод Юг Руси» не обращалось в АО «КОНТИ-РУС» за согласием правообладателя на регистрацию товарного знака «ДЕНЬ И НОЧЬ» в отношении товаров, указанных в перечне товаров 30 класса МКТУ по свидетельству №355495, а АО «КОНТИ-РУС», в свою очередь, не выдавало подобных разрешений;

- в силу широкой известности продукции АО «КОНТИ-РУС», маркированной товарным знаком «ДЕНЬ И НОЧЬ», можно говорить о том, что потребитель с высокой вероятностью может посчитать товар ООО «Хлебозавод Юг Руси», содержащий указанное обозначение, произведенным АО «КОНТИ-РУС», следовательно, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара;

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением положений статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая прямо запрещает все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- АО «КОНТИ-РУС», являясь правообладателем сходного до степени смешения товарного знака и производителем однородной продукции 30 класса МКТУ, является заинтересованным лицом при подаче настоящего возражения в рамках требований пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

В возражении также отмечается, что свидетельство о регистрации товарного знака по свидетельству №355495 выдано на имя ЗАО «КОНТИ-РУС», а настоящие возражения подаются от имени АО «КОНТИ-РУС». ЗАО «КОНТИ-РУС» переименовано в АО «КОНТИ-РУС» решением внеочередного общего собрания акционеров от 06.03.2015. Наименование АО «КОНТИ-РУС» приведено в соответствие согласно действующему законодательству Российской Федерации и не меняет фактического производителя товаров, работ, услуг. Изменение наименования АО «КОНТИ-РУС» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Кодекса не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование. АО «КОНТИ-РУС» продолжает права владения, пользования и распоряжения всем имуществом ЗАО «КОНТИ-РУС» без подписания актов приема-передачи или иных документов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538279 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Накладные АО «КОНТИ-РУС» на поставку печенья «ДЕНЬ И НОЧЬ» [1];
- Сведения о товарном знаке на товарный знак «ДЕНЬ И НОЧЬ» по свидетельству №538279 [2];
- Сведения о товарном знаке на товарный знак «ДЕНЬ И НОЧЬ» по свидетельству №355495 [3];
- Распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении АО «КОНТИ-РУС» [4];
- Распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хлебозавод Юг Руси» [5];
- Распечатка ГОСТ Р 53041-2008 [6];

- Распечатка ГОСТ 32677-2014 [7];

- Распечатка Решения Суда интеллектуальным правам от 30.05.2014 по Делу № СИП-135/2014 [8].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №538279, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, содержащий следующие аргументы в защиту правовой охраны товарного знака:

- доводы лица, подавшего возражение, об однородности товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, являются необоснованными и субъективными;

- товары 30 класса МКТУ «хлеб, хлебобулочные изделия» не могут быть признаны однородными товарам 30 класса МКТУ «печенье, кондитерские изделия» потому, что эти товары относятся к одному роду товаров (продуктам питания);

- использование в качестве сырья при производстве таких товаров как «хлеб» и «печенье» муки, а также технологии производства (выпекания), не свидетельствует об однородности этих товаров;

- продукция родовой группы «кондитерские изделия» отличаются безусловным присутствием сахара, который отсутствует в хлебе;

- также неверно утверждение лица, подавшего возражение, о том, что «печенье» и «хлеб» являются взаимодополняемыми товарами, поскольку у кондитерских и хлебобулочных изделий разная цель потребления (хлеб предназначен для ежедневного потребления как дополнение к основным блюдам, а кондитерские изделия (в том числе печенье) употребляются в качестве десерта);

- кондитерские и хлебобулочные изделия имеют разные режимы и сроки хранения (хлеб – это скоропортящийся продукт, а печенье имеет длительный срок хранения), разную ценовую категорию (хлеб – более дешевый продукт, чем печенье), существенно отличаются по внешнему виду;

- согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте АО «КОНТИ-РУС» www.konti.com «сэндвич-печенье» предлагается к продаже без

индивидуальной упаковки, без нанесения товарного знака, на самом печенье отсутствует изображение словосочетания «ДЕНЬ И НОЧЬ»;

- в свою очередь правообладатель использует принадлежащий ему товарный знак «ДЕНЬ И НОЧЬ» для индивидуализации хлеба посредством нанесения этого обозначения на упаковку продукции вместе с фирменной символикой ООО «Хлебозавод Юг Руси», товар реализуется на территории Ростовской области и Краснодарского края преимущественно в сетевых гипермаркетах «О'КЕЙ», «ПЕРЕКРЕСТОК», «МАГНИТ»;

- позиция о неоднородности товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия» и «кондитерские изделия» подтверждается аналитической работой экспертов, выразившейся в «Лексико-семантическом идентификаторе наименований товаров и услуг», а также практикой экспертизы;

- аналогичной позиции придерживается Девятый Арбитражный Апелляционный Суд (постановление от 27.01.2015 по делу №09АП-55368/2014);

- в связи с неоднородностью товаров, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, у потребителя не может возникнуть вопрос о возможности происхождения хлеба, маркированного товарным знаком «ДЕНЬ И НОЧЬ», выпускаемого ООО «Хлебозавод Юг Руси», и печенья-сэндвич под обозначением «ДЕНЬ И НОЧЬ», изготавливаемого АО «КОНТИ-РУС», из одного источника.

В качестве документов, подтверждающих доводы отзыва, представлены следующие материалы:

- Изображение готового продукта – хлеба, маркированного обозначением «ДЕНЬ И НОЧЬ», в фирменной упаковке [9];

- Протокол осмотра доказательств от 06.11.2015 г., составленный вр.и.о.нотариуса Яшкиным Г.В.: скриншот страницы официального сайта АО «КОНТИ-РУС» www.konti.com [10];

- Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг (пятая редакция, Москва, 2013 г. источник www.fips.ru) [11];

- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда №09АП-55368/2014-ГК от 27.01.2015 г. по делу №А40-91292/2014 [12];

- Информация с сайта www.fips.ru о товарных знаках по свидетельствам №370173, №350414, №296645, №126710, №414732, №356848 [13];

- Справка об объемах производства и реализации хлеба под товарным знаком «ДЕНЬ И НОЧЬ» ООО «Хлебозавод Юг Руси» за период: с 2013 - 2015 г. [14];

- Межгосударственный стандарт «ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ. Термины и определения» ГОСТ 32677-2014 [15];

- Национальный стандарт Российской Федерации «ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ и Полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» ГОСТ Р 53041-2008 [16];

- Договор поставки №305/07-Р от 14.12.2007 г. с ООО «О'КЕЙ» [17];

- Универсальные передаточные документы от 29.10.2015 г., от 24.09.2015 г., от 29.08.2015 г. (Покупатель ООО «О'КЕЙ») [18];

- Договор поставки №Ю-6/1156-ТД от 01.10.2013 г. с ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» [19];

- Товарные накладные №ЮВ-0345200 от 22.09.15; №ЮВ-0345074 от 22.09.15; №ЮВ-0346099 от 22.09.15; №ЮВ-0350274 от 25.09.15 (Покупатель ЗАО «ТД «Перекресток»);

- Договор поставки №РсФ-5/620/08 от 02.09.2008 г. с ЗАО «Тандер» [20];

- Универсальные передаточные документы от 22.09.2015 г.; от 23.09.2015 г.(Покупатель ЗАО «Тандер») [21].

Кроме того, необходимо указать, что в ответ на доводы отзыва правообладателя лицо, подавшее возражение, представило коллегии и направило в адрес правообладателя следующие аргументы в защиту своей позиции:

- лицом, подавшее возражение, отмечается, что помимо «печенья» в перечне товаров 30 класса МКТУ принадлежащего АО «КОНТИ-РУС» товарного знака по свидетельству №355495 содержатся также «галеты» и «крекеры», которые также являются однородными товарам 30 класса МКТУ «хлеб, хлебобулочные изделия» оспариваемого товарного знака по свидетельству №538279, поскольку

сопоставляемые товары относятся к одному роду - продукты питания; изготавливаются из одинакового основного сырья - мука; имеют одинаковое назначение - утоление голода и удовлетворение потребностей потребителей; имеют одну технологию производства - выпекание; имеют одинаковые условия реализации - розничная сеть для физических лиц; являются взаимосвязанными и/или взаимодополняемыми.;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что вид сырья (мука), из которого изготавливают сопоставляемые товары, является одним из главных показателей однородности этих товаров, а наличие или отсутствие сахара в этих изделиях таковым критерием не является, поскольку сахар - дополнительный компонент при производстве этих товаров, может использоваться или не использоваться как в хлебобулочных изделиях, так и при производстве различного вида мучных кондитерских изделий (например, в галетах сахар не используется согласно ГОСТ);

- по мнению лица, подавшего возражение, при анализе вопроса однородности товаров, указанных в перечнях товаров 30 класса МКТУ сопоставляемых товарных знаков, необходимо принимать во внимание принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от 24.12.2002 за №10268/02;

- выводы АО «КОНТИ-РУС» об однородности товаров «хлеб», «хлебобулочные изделия», «печенье», «крекеры», «галеты» соответствуют сложившейся практике Федеральной службы по интеллектуальной собственности и практике арбитражных судов, в том числе Суда по интеллектуальным правам (решения Роспатента по заявкам №2010723571 (правильность и законность позиции Роспатента была подтверждена решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.08.2012 по делу № А40-68207/12, и постановлением Девятого Апелляционного суда г. Москвы от 09.11.2012 по делу № А40-68207/12); №2010702890; 2005722656 (правильность и законность позиции Роспатента была подтверждена решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2010 по делу № А40-90901/10, и

постановлением Девятого Апелляционного суда г. Москвы от 30.05.2011 по делу А40-90901/10); №2012742011; решение Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2014 по делу №СИП-135/2014; постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2015 по делу №А26-3476/2014);

- производители хлебобулочных изделий, в том числе и правообладатель, осуществляют производство и реализацию не только хлеба, но и различного вида печенья, при этом данные виды продукции реализуются на одних и тех же торговых площадках, что свидетельствует о явной реализации такого критерия однородности как схожесть условий реализации товара;

- в сознании потребителей не может быть четкого разделения производителей «хлеба» и производителей «печенья», «крекеров», «галет», которые в силу совместной продажи многими производителями воспринимаются потребителями как линейка товаров одного производителя;

- принимая во внимание сведения, приведенные в различных толковых словарях, о том, что галеты – это печенье, заменяющее хлеб, способное длительное время сохранять свои качества, можно сделать вывод о взаимодополняемости товаров сравниваемых обозначений, что опровергает доводы правообладателя;

- товары «хлеб», «печенье», «крекеры», «галеты» - товары широкого потребления, низкой ценовой категории, степень внимательности покупателей к таким товарам значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена, что требует более строгого подхода к определению однородности товаров;

- ссылка правообладателя на постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 27.01.2015 по делу №А40-91292/2014 не может быть принята во внимание, поскольку в нем речь идет о соотношении двух обобщающих групп «кондитерские изделия» и «хлебобулочные изделия», при этом в рамках указанного дела суд указал, что кондитерские и хлебобулочные товары 30 класса МКТУ являются отдельными и самостоятельными группами товаров, не являются однородными между собой;

- в рассматриваемой же ситуации АО «КОНТИ-РУС» акцентирует внимание на принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров «хлеб», «хлебобулочные изделия», «печенье», «крекеры», «галеты», маркированных сходными знаками, одному производителю, что предопределяет вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вышеуказанные доводы сопровождаются следующими документами:

- Копии страниц Большой советской энциклопедии (главный редактор А.М. Прохоров, 1978 год) [22];

- Копии страниц Большой советской энциклопедии (главный редактор Б.А. Введенский, 1957 год) [23];

- Копии страниц Энциклопедического словаря, Том XXXVII, издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Еврон (С. Петербург (1908 год) [24];

- Распечатки с сайта правообладателя о составе хлеба «День и ночь» [25];

- Распечатка с сайта правообладателя о составе производимых видов хлеба [26];

- Распечатки решений Палаты по патентным спорам, а также судебной практики [27];

- Распечатки с сайтов хлебозаводов, предлагающих к продаже хлеб, печенья, крекеров, галет [28];

- Распечатка с сайта правообладателя, о производстве им кондитерских изделий [29];

- Распечатки с сайта правообладателя о производстве им печенья [30];

- Копии страниц Советского энциклопедического словаря (Главный редактор А.М. Прохоров, 1983 год) [31];

- Копии страниц Толкового словаря современного русского языка (под редакцией Татьянченко Н.Ф., 2005 год) [32];

- Копии страниц Большой советской энциклопедии (под редакцией А.М. Прохорова, 1971 год) [33];

- Копии страниц словаря-справочника «О кулинарии от А до Я» (В.В. Похлебкин, 1988 год) [34];

- Распечатки с сайта «Википедия» [35].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.10.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что АО «КОНТИ-РУС» является обладателем исключительного права на товарный знак «ДЕНЬ И НОЧЬ» по свидетельству №355495, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ. АО «КОНТИ-РУС» использует указанное обозначение при маркировке таких товаров 30 класса МКТУ как «печенье». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «ДЕНЬ И НОЧЬ» по свидетельству №538279 и товарный знак по свидетельству №355495 ассоциируются друг с другом и используются для маркировки однородных товаров. Столкновение прав на данные средства индивидуализации АО «КОНТИ-РУС» и ООО «Хлебзавод Юг Руси» в гражданском обороте нарушает права лица, подавшего возражение, на

принадлежащее ему средство индивидуализации и способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Принимая во внимание наличие спора, касающегося столкновения прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности АО «КОНТИ-РУС» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538279.

Оспариваемый товарный знак **День и Ночь** по свидетельству №538279 с приоритетом от 29.10.2013 является словесным, включает в свой состав словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538279 лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №355495.

День и

Противопоставленный товарный знак **ночь** по свидетельству №355495 с приоритетом от 09.04.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Словесные элементы «День и», «ночь» расположены друг под другом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений **День и Ночь** и **День и ночь** показал, что они совпадают друг с другом по фонетическому и семантическому критерию сходства. Незначительные визуальные отличия сравниваемых обозначений, связанные с их композиционным исполнением, не влияют на восприятие знаков в целом. В этой связи можно сделать вывод о правомерности доводов, лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, что правообладателем не оспаривается.

Что касается однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №198 (далее – Методические рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Так, оспариваемый товарный знак по свидетельству №538279 зарегистрирован в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как «хлебобулочные изделия; хлеб». В свою очередь правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №355495 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, карамель, вафли, галеты, крекеры, печенье, помадки, пралине, шоколад, кондитерские изделия».

Анализ перечней товаров оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что все товары, включенные в 30 класс МКТУ сравниваемых

обозначений, являются пищевыми продуктами и относятся к товарам широкого потребления. Несмотря на то, что сравниваемые товары отнесены к родовым группам – хлебобулочные и кондитерские изделия, они соотносятся друг с другом по ряду других признаков, позволяющих отнести их однородным товарам.

Так, согласно представленному ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» [6], [16] кондитерское изделие – это многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья – сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов. Кондитерские изделия подразделяются на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Мучное кондитерское изделие представляет собой выпеченный пищевой продукт или изделие, содержащее в своем составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки и сахара, с содержанием муки в выпеченном полуфабрикате не менее 25%. К мучному кондитерскому изделию относят: печенье, вафли, пряничное изделие, кекс, рулет, торт, пирожное, мучное восточное изделие. К печенью относят: крекер, галету.

В соответствии с ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные» [7], [15] под хлебобулочным изделием подразумевается изделие, вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия. К основному сырью для хлебобулочного изделия относится: мука, зерновые продукты, хлебобулочные дрожжи, соль поваренная пищевая и вода. К хлебобулочным изделиям относятся хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик.

Из вышеизложенных положений ГОСТ усматривается, что товары «печенье, галеты, крекеры» противопоставленного товарного знака по свидетельству №355495 относятся к мучным кондитерским изделиям. Основным сырьем для изготовления данных изделий, также как и для хлебобулочных изделий, указанных в перечне

оспариваемого товарного знака по свидетельству №538279, является мука. В этой связи можно сделать вывод о том, что сопоставляемые товары соотносятся друг с другом видом материала, из которого они изготовлены.

Согласно определениям, приведенным в общедоступных словарно-справочных изданиях [31] – [35], представленных лицом, подавшим возражение, товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «галеты» (галета представляет собой пресное печенье, заменяющее хлеб) характеризуются таким признаком однородности как взаимозаменяемость по отношению к товарам 30 класса МКТУ «хлеб» оспариваемого товарного знака по свидетельству №538279.

Необходимо отметить, что товары 30 класса МКТУ «хлеб; хлебобулочные изделия» и ряд товаров 30 класса МКТУ, относящихся к категории «кондитерские изделия», имеют совместную встречаемость в гражданском обороте. В частности, такие кондитерские изделия как кексы предлагаются к продаже торговыми предприятиями розничной торговли на тех же прилавках, что и различного вида хлебобулочные изделия, что обуславливает вывод о том, что сопоставляемые товары соотносятся по такому критерию однородности как условия реализации.

При анализе однородности товаров 30 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков также следует принять во внимание то, что они относятся к товарам широкого потребления. Как указано в пункте 3.1.5 Методических рекомендаций при оценке товаров широкого потребления целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, поскольку потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

Также необходимо отметить, что анализируемые товары имеют недорогую ценовую характеристику и недолгие сроки хранения. Исходя из положений пункта 3.1.6 Методических рекомендаций, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается.

Кроме того, согласно положению пункта 3.6 Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Как было указано выше, сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №538279 и №355495 имеют высокую степень сходства, товары 30 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, совпадают по многим признакам однородности. В этой связи у потребителя может возникнуть представление о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному правообладателю, что свидетельствует о высокой вероятности смешения товаров, маркированными этими знаками, в гражданском обороте.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №538279 с товарным знаком по свидетельству №355495 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ являются обоснованными. Следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №538279 произведена с нарушением положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо отметить, что в поступившем возражении указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №538279 положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Очевидно, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

В этой связи следует принять во внимание то обстоятельство, что сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства, и, как было установлено выше, зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Принимая во внимание то, что товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия» и «мучные кондитерские изделия» имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, у потребителя может возникнуть принципиальное представление об их принадлежности одному изготовителю. Поскольку, в данном случае, исключительные права на оспариваемый и противопоставленный товарные знаки принадлежат разным лицам, велика вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, что обуславливает вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №538279 положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На вывод о принадлежности сравниваемых обозначений одному изготовителю может влиять также то обстоятельство, что многие предприятия, производящие хлебобулочные изделия, имеют линии по производству мучных кондитерских изделий, например, печенье, кексов, пирожных. Потребитель, знакомый с мучными

кондитерскими изделиями, маркированными обозначением **ночь**, при восприятии обозначения **День и Ночь**, предназначенного для сопровождения однородной продукции - хлебобулочные изделия, будет ассоциировать эти сходные обозначения с одним предприятием, и, значит, в данном случае может быть введен в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №538279 в отношении товаров 30 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №538279 положениям пункта 10-bis Парижской конвенции по охране

промышленной собственности, то необходимо отметить, что установление факта недобросовестной конкуренции при регистрации и использовании товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538279 недействительной полностью.